

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Piratería. “Software”

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Uruguay

ORGANISMO: Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10º Turno

FECHA: 14-9-2001

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en copia del original.

OTROS DATOS: Sentencia No. 41/001.

SUMARIO:

“... el término reproducción debe interpretarse en sentido amplio, comprensivo, no solo de la materialización de la obra en algo concreto, sino que se extiende a formas percederas o accidentales ... Dicho sentido amplio deberá armonizarse con los conceptos recogidos en esta materia por el Convenio de Berna ...”.

“Cuando se reproduce un programa de ordenador, sin autorización previa del autor, hay reproducción ilícita”.

“Para que la reproducción sea lícita, se requiere autorización de quien lo produjo [el “software” nota del compilador]”.

“En la violación a sus derechos exclusivos [del productor del “software”], contraviniendo los preceptos legales que lo consagran y que imponen a los terceros las conductas a seguir, es que se configura la ilicitud ...”.

TEXTO COMPLETO:

Beneficios e Ingresos percibidos por la explotación ilícita de obras de sus mandantes, iniciará contra S (Fs. 58 a 73).

VISTOS:

Para sentencia definitiva de Primera Instancia estos autos caratulados: MC Y OTROS C/ S. DAÑOS Y PERJUICIOS. FICHA 160/98.

Expresa que sus mandantes son Sociedades creadas bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica.

RESULTANDO:

1) Solicita Inspección Ocular la Dra. VC en representación de MC, AI, S Y AS en CARÁCTER DE Diligencia Preparatoria previo al Juicio que por Daños y Perjuicios y Cobro de

Sus objetos sociales lo constituyen, la producción y comercialización de programas de computación.

Son titulares de los Derechos de Autor de numerosas obras de Software. MC es

propiedad de MS 2, EXCEL, WINDOWS BASIC, etc.

Dichas obras de propiedad de sus mandantes, han sido publicadas por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica, y en las etiquetas, cajas, manuales, pantallas; utilizan expresiones de reserva de los derechos de autor.

En nuestro País, los programas de computadoras se protegen en el marco de los Derechos de Autor, regulados por la Ley 9739 del 17/12/938 y modificativas, así lo interpretó el Dec. Nº 154/89 del 11/4/89, Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, ratificado por Decreto Ley 14910 del 19/7/79.

La exigibilidad del Registro, ha quedado derogada.

Se refiere la accionante al "Derecho Exclusivo de Reproducción" en cuanto a que quién compra un programa de computación, solo puede incorporarlo a la memoria interna del computador, para su propio uso personal; no se puede extraer copias ni de los soportes magnéticos, ni de los impresos.

Cuando se reproduce un programa de ordenador, sin autorización previa del Autor, hay reproducción ilícita. Para que la reproducción sea lícita, se requiere autorización de quién la produjo.

Agrega que sus mandantes han tomado conocimiento, que la empresa contra quien se solicita la medida, habría utilizado o reproducido ilícitamente expresiones de software al copiarlos en disketts o instalarlos en los discos rígidos permanentemente instalados en sus computadoras.

Por lo que solicita la práctica de inspección judicial, sin noticia previa y con carácter reservado. A fin de determinar si existen o no infracciones a sus derechos, magnitud y circunstancia de la infracción. (Art. 47 Ley 9739, redacción dada por el Art. 328 Ley 16170, 306 Nral. 2 y 309.6 del CGP).

Se dispuso la práctica de la Inspección solicitada, designándose al Perito DM,

cometiéndose al Sr. Alguacil (Auto Nº 704/99 del 13/4/99, fs. 91). Que se celebró el 7/5/99 (Fs. 96).

Se ordenó Intimación solicitada a S a que agregue cualquier tipo de Contrato de Licencia o Cesión de Propiedad Intelectual que se relacione con obras de SOFTWARE, de los accionantes, con las correspondientes facturas (Autos Nros. 1030/99, fs. 99 y 1391/99, fs. 142).

Contesta intimación S (Fs. 111 a 138 y fs. 147 a 151).

Luce informe Pericial del Sr. Perito designado por la Sede (Fs. 101 a 109). (Aclaraciones en Audiencia de Fs. 215 a 216 y Ampliación del Informe de fs. 220 a 222).

2) Interpone demanda la Dra. VC en representación de MC, AI, SC Y AS, por Daños y Perjuicios, Cobro de Beneficios y/o Ingresos indebidamente percibidos, contra S (Fs. 161 a 183).

Expresa que se practicó Inspección Ocular en instalaciones de la Demandada, determinando la presencia de programas de computación que surgen del informe pericial.

Sostiene que la Demandada ha violada los derechos exclusivos de los autores. La privación del monopolio de la explotación de las obras, constituye un ilícito autoral.

El infractor queda sujeto a las sanciones civiles, daños y perjuicios, daño material y daño moral, más beneficios e ingresos indebidamente percibidos (Art. 51, Ley 9739).

Aclara que la lesión, es toda utilización no autorizada de una obra protegida por el Autor, cuando la autorización para tal utilización, es necesaria en virtud de la Ley.

En el derecho autoral, igual que en el derecho civil, existe el principio general de reparación integral del daño.

Analiza la demandante, el régimen de responsabilidad contractual o extracontractual aplicable.

Observa que la antijuridicidad de la conducta de la Demandada, se concretó en la instalación de los programas de computación sin título habilitante, autorización previa y expresa de los titulares del derecho.

Que en cuanto al resarcimiento de los Daños y Perjuicios en el régimen de la Responsabilidad Extracontractual, corresponde aplicar el principio de la reparación integral del daño.

En aplicación del Art. 51, Ley 9739, reclama la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor para la utilización no autorizada de la obra, cuyo monto sería el equivalente del valor de los programas no licenciados por U\$S 14.465.

Se confirió traslado de la demanda, emplazándose a la contraria en la persona de sus representantes legales, a estar a derecho por el término de 30 días (Auto N° 1232/2000 del 19/5/2000, fa. 184).

Contesta la demanda el Dr. AG en representación de S (Fs. 195 a 197).

Se opone a la pretensión, indica que deberá rechazarse la demanda inlímene por no haberse demostrado el eventual derecho de Autor de la Actora, sobre los Software utilizados por su mandante.

No surge demostrados los elementos constitutivos de la legitimación activa.

Agrega que el peritaje sólo establece el N° de Software utilizado por S, pero no determina si los mismos tenían o no las licencias respectivas.

Indica que los técnicos del S, han efectuado un informe en el que se establece la cantidad de licencias denunciadas como de uso ilegal por la Actora. Licencias cuya existencia constató el Perito en la inspección ocular del 7/5/99. Cantidad de licencias presentadas como propiedad de la Institución, precio unitario de la licencia de cada producto y el importe correspondiente a las licencias no regularizadas, que según los técnicos asciende a la suma de U\$S 1.803 más IVA. Controvierte el Daño Moral reclamado, por tratarse MC de

una de las empresas más poderosas económicamente del mundo, atento al fundamento del Daño Moral.

Se celebraron Audiencias: Preliminar (Fs. 202 a 204), Complementaria de Prueba (Fs. 215 a 218, 234 a 238), convocándose a Audiencia de Lectura de Sentencia en la presente fecha. Al examinar la Prueba se tuvieron en cuenta las disposiciones contenidas en los Arts. 154 y Sgts., 170, 190 del CGP y 1574 a 1577, 1594 a 1596 y concordantes del C. Civil.

CONSIDERANDO:

1) En el sub-exámene se moviliza una acción por entidades creadas bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica: MC, AI, SC y AS, tendiente a obtener indemnización por Responsabilidad Contractual o Extracontractual, por virtud de la reproducción ilícita efectuada por la Demandada, que reside en la violación de los derechos exclusivos de los autores, privación de monopolio de la explotación de las obras de Software de los que son titulares y derecho exclusivo de reproducción.

Por su parte la Demandada controvierte el mérito del accionamiento por entender que no se configuró reproducción ilícita por su mandante. Y que mediante informe de los técnicos del S, se estableció la cantidad de licencias de propiedad de la Institución y las no regularizadas. Que los accionantes no acreditaron los Derechos de Autor alegados.

Luego de esta precisión del Objeto de la contienda, delimitado por la intervención de los contrincantes (Fs. 161 a 183 y 195 a 197) conforme al principio general del contradictorio; examinaremos la Legitimación Causal Activa de la accionante. Pues bien, en cuanto a la Legitimación Activa, de las entidades accionantes, la misma surge acreditada mediante el Certificado Notarial del Esc. JA, conforme a la documentación que tuvo a la vista, para establecer la titularidad de programas de Software que detalla, de los demandantes (Fs. 2 a 3).

Asimismo en doctrina se estableció:

"No cabe duda que el Derecho del Autor y la propiedad intelectual de una obra, constituyen una categoría especial.

Se ha hablado de un "Derecho Moral" o "Sui Generis", lo cierto es que se considera especial". (Grompone; *El Derecho de Autor en el Uruguay*, Pág. 16 y 17 - Delia Lipszyc: *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Pág. 61 y Sgts.).

Los Dres. De Freitas y Borggio se refieren a la Era del Computador e indican:

"Que en su continuo perfeccionamiento, la tecnología nos aporta la computadora electrónica, provocando lo que se llamó: "La segunda revolución industrial".

El avance de la tecnología electrónica, que permitió la automatización de la computadora aportó al campo del Derecho de Autor beneficios en la protección de sus derechos.

Frente a toda esta evolución que se produce en la sociedad tecnológica - informatizada, debemos resaltar que nuestro sistema de Derecho Positivo, basado en los principios Constitucionales- Convencionales - Legales, protegen a los beneficiarios frente a estos cambios, especialmente porque la Ley de Derechos de Autor es una norma jurídica que establece los derechos fundamentales de los beneficiarios de la protección sin ser reglamentarista". (Ob. Cit. Pág. 16 a 18).

Por otra parte, en nuestro País, la protección de los Derechos de Autor y conexos, no están sometida a ninguna formalidad. (Conf. LJU Caso 11130 y 12040 Art. 15, Convenio de Berna - Ley 9739 y Dec. Reglamentario - Anuario de Der. Civil Uruguayo, Tomo XXIX, Caso 294, Pág. 98 Sent. 132 del 21/7/98, Sala de 6to. Turno).

No siendo de recibo la posición sustentada por la accionada; al tratarse los programas de Software de obrados, de obras extranjeras, no se requiere por tanto, la inscripción en el Registro.

En consecuencia se impone el rechazo de la defensa articulada en tal sentido.

II) Seguidamente analizaremos el Régimen de Responsabilidad aplicable.

Según los Dres. De Freitas y Borggio "Las Contravenciones o Violaciones, no constituyen otra cosa que el incumplimiento de la obligación preexistente de rango legal, de un hacer en que incurre el usuario al cometer o realizar el acto prohibido, acarreado por su naturaleza el incumplimiento definitivo del deudor.

Afirma que la solución dada por el legislador en los Arts. 46, 47, 49 y 51 Ley 9739, no hace sino colocar bajo el ámbito de la Responsabilidad Contractual todo lo atinente a las obligaciones que emergen de la propiedad intelectual, dándole idéntico tratamiento que el previsto en los Arts. 1340 y sgts. del C. Civil" (Temas de Der. Autoral - Su tutela jurídica y régimen sancionatorio, Pág. 77 y Sgts.).

En el sub-júdice, se estiman aplicables las normas de la Responsabilidad Extracontractual, partiendo de la configuración de hechos ilícitos, por virtud de la reproducción de programas de computación, sin autorización de sus titulares; que impone su reparación (Art. 1319 C. Civil) (Mabel Goldstein: *Derechos editoriales y de Autores*, Pág. 127).

III) En lo referente a si se configuró en la especie "Reproducción Ilícita", se impone la respuesta afirmativa a su respecto.

La Demandada a través de la reproducción de obras de Software de titularidad de las accionantes, ilícitamente; lesionó los derechos de los titulares, legalmente protegidos. Como se desprende de la Pericia de Autos.

No se puede concluir pues, como pretende la accionada aún reconociendo la no regularización de algunas licencias; la ausencia de Legitimación Activa de la Actora, respecto de los Derechos de Autor invocados. Por lo que se acaba de expresar ut-supra en tal sentido. Más aún, sin desarrollar labor probatoria al efecto; reduciéndose a mera alegación. Al respecto la Dra. Mabel Goldstein, al referirse

a la "Finalidad del Derecho de Autor" expresa: "El objetivo del Derecho de Autor, podría ser definido como el Derecho del Creador y su Obra, porque existe una vinculación indivisible entre la persona que ha intervenido en el acto de la creación y el producto de ella".

Agrega que el mismo tiene dos aspectos indisolubles: "El derecho Moral y el derecho Patrimonial".

Mientras que el primero es irrenunciable, el segundo puede ser transmitido como cualquier otro derecho económico.

Este último comprende el Derecho de Reproducción, o sea la facultad de explotar la obra, en su forma original o transformada". (Derechos Editoriales y de Autor, Pág. 233 a 238, Ed. 1998).

En la violación a sus derechos exclusivos, contraviniendo los preceptos legales que los consagran y que imponen a los terceros las conductas a seguir, es que se configura la ilicitud en obrados. (Conf. Sala de 1er. Turno, Sent. Cit. -De Freitas y Boggio, Ob. Cit. Pág. 60).

Que además el término "Reproducción" debe interpretarse en sentido amplio, comprensivo, no solo de la materialización de la obra en lo concreto, sino que se extiende a formas percederas o accidentales. (Conf. Grompone Ob. Cit. Pág. 124).

Dicho sentido amplio, deberá armonizarse con los conceptos recogidos en esta materia, por el Convenio de Berna (Art. 9 y 11), al que adhirió nuestro País por Decreto N° 275/967 y Art. 64 Ley 9739.

IV) Conviene recordar asimismo que cuando la verificación de los hechos alegados en los actos de proposición, suponen necesariamente conocimientos científicos o técnicos especiales. Por imperio de lo edictado en el Art. 177.1 CGP, la Prueba que ha de atenderse como determinante de la decisión, es la pericial. Sin perjuicio de las pautas legales de valoración, contenidas en el Art. 140 de ese cuerpo adjetivo. (Sala de 3er. Turno, Sent. N° 99 del 11/9/96).

El Tribunal de Apelaciones de 4to. Turno, determinó que las Pruebas deben valorarse conforme a las reglas de la "Sana Crítica" (Art. 140 y 184 del CGP), y en función de la totalidad de las probanzas incorporadas a la causa.

Más no se advierte en el caso de Autos, motivo alguno que conduzca al apartamiento de sus conclusiones. (Sent. N° 1 del 8/2/97, Caso 850, Anuario Cit. Tomo XXVI, Pág. 297). Siendo ello de plena aplicación en la especie.

Comparte asimismo el Juzgado, la posición del jurista Devis Echandía, cuando expresa que el Juez debe fundar su Sentencia en el dictamen de los peritos, a menos que tenga justo motivo para dudar de que sea cierto y fundado. Y concluye que si a juicio del Tribunal, los fundamentos y las conclusiones del Dictamen Pericial, reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia y equidad y no existen otras pruebas mejores o iguales en contra; no podrá rechazar las conclusiones de la pericia. (Teoría Gral. de la Prueba Judicial, Tomo II, Pág. 292, 293, 338 a 348).

Pues bien el perito designado por el Juzgado, Programador Sr. DM, examina los elementos técnicos y acorde con sus conocimientos indica:

"Luego de haber realizado la inspección ocular solicitada, el día viernes 7/5/99, constaté que la Empresa cuenta con el siguiente hardware: Un Servidor y 35 PC cliente". A continuación detalla el Software encontrado en cada una de las terminales. Establece que ninguno de los MW 3.11 detallados, tenían Product Identification.

No pudo constatar si la Empresa Demandada tenía las licencias correspondientes para cada producto, ya que sus asesores legales se negaron a presentarlas". (Fs. 101 a 109). A formular aclaraciones en Audiencia del 20/4/2001, señala el Sr. Perito:

"No ví ninguna licencia, no me las brindaron" (Ante la pregunta de cuantas máquinas se encontraban en infracción).

En informe ampliatorio, el Sr. Perito, examinando las facturas de compra de Software agregadas a fs. 147 a 150 e informe de Fs. 188 a 192 de técnicos de la Demandada, señala:

"Que las licencias presentadas se tratan de copias que no se puede distinguir con claridad a que producto pertenecen".

Respecto de las Facturas encontradas, con fecha anterior a la Inspección Ocular realizada, detalla su contenido y concluye en que en base a los datos presentados, faltan:

- a) Doce licencias de MW 3.11.
- b) Una licencia de MW 3.1.
- c) Una licencia de MW 98.
- d) Una licencia de MO 97 P.
- e) Tres licencias de MO 4.2.
- f) Una licencia de FP 2.6 For Dos.
- g) Una licencia de NN.
- h) Seis licencias de XTG.
- i) Una licencia de MP.
- j) Una licencia de MW 95.
- k) Tres licencias de MO 4.3 P. (Fs. 220 a 222).

Y bien, el informe pericial precedente, ubica a la Sede en cuanto a los elementos que determinaron la situación planteada en escrito de Demanda, desde el punto de vista técnico.

Por cuya virtud surge prueba suficiente, razonable y verosímil, que llevan a la convicción del oficio, de los fundamentos del accionamiento de obrados, que imponen su amparo.

Cabe relevar que en el informe y declaraciones de los Técnicos de S (Fs. 188 a 192, 217 a 219), serán valorados conforme a las conclusiones del Informe Pericial, antes examinadas y en tanto no colidan con aquellas.

V) En lo atinente a los Rubros reclamados, se admitirá la acumulabilidad de los Daños y Perjuicios, por la no percepción de ingresos por el uso de las obras desde el comienzo de la

utilización ilícita, con la Pena Civil, con base legal en el Art. 51 Ley 9739, que prevé la reclamación por parte de la lesionada, por Daños y Perjuicios causados. Así como por la entrega de los beneficios e ingresos indebidamente percibidos por el promotor. (Sala de 1er. Turno - LJU, Tomo 115, Caso 13214).

Sin embargo en función de las dificultades para efectuar la liquidación y por no estimarse suficiente la Prueba aportada a la litis al respecto. Se diferirá la determinación del "Quantum Debeatur" al procedimiento del Art. 378 CGP (Inf. de DATAMATIC y OFFICE LAND, cuyos montos difieren de Fs. 211 a 214). Se rechazará el Daño Moral impetrado, por estimarse inadmisibles, al tratarse las demandantes de personas jurídicas. Y por el concepto mismo, así como por el fundamento del rubro peticionado.

Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en la Ley 9739, Convenio de Berna, Art. 1319 del C. Civil y Arts. 117, 130, 197, 198 y 340 del CGP;

FALLA:

RECHÁZASE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, OPUESTA POR LA DEMANDADA.

AMPÁRASE PARCIALMENTE LA DEMANDA INSTAURADA.

EN SU MÉRITO, CONDÉNASE A LA DEMANDADA S A ABONAR A LAS ENTIDADES ACCIONANTES, DAÑOS Y PERJUICIOS Y BENEFICIOS E INGRESOS INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS, QUE SE LIQUIDARÁN CONFORME AL ART. 378.3 CGP, MÁS ACTUALIZACIÓN E INTERÉS LEGAL, DESDE LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA (ART. 1348 INC. FINAL Y 2213 C. CIVIL).

RECHÁZASE EL DAÑO MORAL.